

OTSUS nr 935-o

Tallinnas 12. novembril 2009.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus: Evelyn Hallika (eesistuja), Tanel Kalmet ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Hitachi Maxell, Ltd., aadressiga 1-88, Ushitora 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka, JP, keda esindab patendivolinik Almar Sehver, vaidlustusavalduse kaubamärgi MAXICELL + kuju klassis 9 välismaise juriidilise isiku ASBaterijas, SIA, aadressiga Rūpniecības iela 27-111, LV-1045 Rīga, LV, nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. Vaidlustusavaldusele lisatud Eesti Kaubamärgilehe 11/2005 väljavõtte kohaselt on Patendiamet registreerinud kaubamärgi MAXICELL + kuju (registreerimistaotlus nr M200401553) välismaise juriidilise isiku ASBaterijas, SIA (edaspidi taotleja) nimele järgmisel kujul:



2. Kaubamärk on registreeritud klassis 9, prioriteedikuupäevaga 21.10.2004.
3. Kaubamärgi registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 11/2005.
4. 28.12.2005 esitas välismaine juriidiline isik Hitachi Maxell, Ltd., (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi MAXICELL + kuju registreerimise otsuse tühistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 12.01.2006 menetlusse numbri 935 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Vaidlustaja põhiseisukohad

5. Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustaja kaubamärgi MAXELL + kuju (reg nr 15767) omanikuks. Kaubamärk on registreeritud 24.05.1995 klassis 9. Samuti on Eesti Vabariigis alates 01.05.2004 kehtiv Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk MAXELL + kuju (nr 2713956), mille omanikuks on vaidlustaja. Ühenduse kaubamärk on registreeritud 09.09.2003 klassides 1 ja 9.
6. Vaidlustaja kaubamärgi reproduktsioon on alljärgnev:

maxell

7. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk MAXICELL + kuju taotleja nimele on vääri ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6bis.
8. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 punktide 2 ja 6 kohaselt tuleb eelpool nimetatud vaidlustaja

kaubamärki lugeda varasemaks. Sellele on antud õiguskaitse enne 08.06.2004, mil taotleja esitas kaubamärgi MAXICELL + kuju registreerimiseks.

9. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi MAXICELL + kuju registreerimiseks.
10. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi MAXICELL + kuju on sarnane tema registreeritud kaubamärgiga MAXELL.
11. Vaidlustaja varasem kaubamärk ja registreerimiseks esitatud kaubamärk on mõlemad kujutiskaubamärgid. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline see, kas mingi elemendi olemasolu võiks tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.
12. Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade jaoks ning see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.
13. Mõlema kaubamärgi puhul on nende kõige olulisemateks ning domineerivamateks elementideks nende sõnalised osad, vastavalt MAXELL ning MAXICELL. Vaidlustaja kaubamärgi puhul seetõttu, et tema märk koosneb üksnes stiliseeritud sõnast MAXELL.
14. Taotleja kaubamärk koosneb stiliseeritus sõnast MAXICELL ning patarei kujutisest. Arvestades, et taotluses nimetatud kaupadeks on “elektripatareid, galvaanielemendid”, siis võib taotleja kaubamärgi kujutist pidada kaupade omadustele viitavaks ning seetõttu nõrgema eristusvõimega elemendiks.
15. Kaubamärke tuleb vaadelda, kui tervikuid, kuid kooskõlas Euroopa Kohtu seisukohtadega on kaubamärkide assotsieerumisel oluline tuvastada ka kaubamärkide domineerivad ning eristavamad elemendid, milliseks antud juhul on ennekõike sõnad MAXELL ning MAXICELL.
16. Märkimata ei saa jätta ka sõnaliste elementide domineerivat rolli märkide kujundelementide üle kaubamärgi foneetilisel analüüsil. Antud juhul on tõenäoline MAXELL + kuju kaubamärgi ja MAXICELL + kuju kaubamärgi kaudne assotsieerumine – tarbija arvab, et kaubad ja teenused pärinevad samast allikast või et vaidlustaja ja taotleja on omavahel seotud äriühingud.
17. Vaadeldavad kaubad on identsed. Taotleja kaubamärgi kaupade loetelus sisaldub kaup “patareid”, taotleja kaubamärgis sisaldub kaup “elektripatareid”. Galvaanielemendid on aga patareide koostisosad.
18. Vaidlustaja on lisaks ka tuntud patareide valmistaja. Kaubamärki MAXELL kasutab vaidlustaja juba alates 1970. aastast ning ta on omandanud ülemaailmse maine ning ka maine Eestis, mis suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust veelgi.
19. Tegemist on lisaks laiatarbekaupadega, mille ostuotsust tarbija pikalt ei kaalu, seetõttu tarbija ei pööra suurt tähelepanu märkide võrdlemisele. Lisaks ei pruugi vaadeldavad kaubamärgid alati asetseda riulil kõrvuti, mistõttu tarbija peab lähtuma mälestusest varasematest märkidest.
20. Pariisi konventsiooni artikli 6bis lg 1 kohaselt Liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd

registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. Vaidlustaja kaubamärgi MAXELL + kuju on Eestis üldtuntud ning kaubamärgi MAXICELL + kuju tema jäljendiks, mis võib põhjustada tema äravahetamist punktis 2.1.1 toodud asjaoludel.

21. Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.
22. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:
 - volikiri;
 - väljatrükk veebilehelt reg nr 15767 MAXELL + kuju kohta (27.12.2005);
 - väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi nr 2713956 MAXELL + kuju kohta (27.12.2005);
 - koopia kaubamärgi MAXICELL + kuju taotluse nr M200401553 publikatsioonist;
 - väljatrükk taotluse nr M200401553 kohta (27.12.2005).

Taotleja seisukohad

23. Taotleja esitas oma seisukohad 13.04.2006. Taotleja märkis, et tema palus Patendiametit oma 21.09.2005 kirjas registreerida oma märk teisiti: kaubamärgi MAXICELL + kuju osas määrata sõna MAXICELL mittekaitstavaks ja piirata kaupade loetelu.

Vaidlustaja täiendavad seisukohad

24. 25.09.2006 esitas vaidlustaja taotluse täiendavate materjalide esitamiseks. Koos taotlusega esitatud materjalidega tõendatakse kaubamärgi MAXELL mainet ja üldtuntust Eestis ja üle maailma. Komisjonile esitati Hitachi Maxell, Ltd. deklaratsioon koos eestikeelse tõlkega, Eesti MAXELL esindaja, äriühingu „Elmaks” avaldus ja MAXELL kauba maaletooja „Entrance Eesti OÜ” deklaratsioon.
25. Vaidlustaja leidis samuti, et mittekaitstavaks kaubamärgi osaks saab määrata vaid neid elemente, mis ei ole olemuslikult eristusvõimelised ja mis vastavalt KaMS § 12 lg 5 ei riku teiste isikute õigusi. Taotleja soovil ei saa määrata kaubamärgi eristusvõimelisi elemente mittekaitstavateks osadeks. Kui taotleja oleks soovinud mittekaitstavaks osaks määrata sõna MAXICELL, oli tal võimalus vaidlustada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk MAXICELL + kuju ilma mittekaitstava osata. Taotleja ei ole esitanud kaebust Patendiameti otsuse tühistamise nõudes. Eeltoodust sõltumata, leiab vaidlustaja, et sõna MAXICELL mittekaitstavaks osaks määramine ei kõrvalda taotlusel vaidlustaja õigusi rikkuvaid asjaolusid.

Taotleja põhiseisukohad

26. Taotleja esitas oma põhiseisukohad 19.03.2007.
27. Taotleja teatas, et ei nõustu vaidlustusavalduses toodud seisukohtadega ning palus komisjonil vaidlustusavaldust mitte rahuldada.
28. Taotleja leidis, et Patendiameti otsus on tehtud ja kui Patendiamet oma menetluse käigus ei leidnud piisavaid aluseid, et mitte registreerida taotleja kaubamärki, siis on tegemist õiguspärase ja põhjendatud otsusega. Kui kaubamärgi MAXICELL + kuju sõnaline osa on loetud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, sõltumata sellest, kas vastav informatsioon on kantud kaubamärgi registreerimise otsusele või mitte.

29. Sõnalisel osal MAXICELL puudub eristusvõime elektripatareide ja galvaanielementide osas, kuivõrd on tegemist kaupu otseselt kirjeldava tähisega. Eristusvõimetud on nii sõnalise osa osised MAXI- ja CELL kui ka tähis MAXICELL tervikuna. Eesliide MAXI- näitab kaupade hulka ja kvaliteeti – kaubamärgina ei ole see registreeritav kui otseselt kirjeldav tähis; CELL tähistab inglise keeles elektrielementi, st näitab elektripatareide, galvaanielementide puhul kauba liiki. Ka MAXICELL tervikuna näitab kaupade liiki ja on identsel kujul kasutuses paljude tootjate poolt.
30. Vaatamata sellele, kas kaubamärk MAXELL on Eestis või mistahes muus riigis üldtuntud või mitte, on vaidlustajal ainuõigus vaid siiski enda poolt loodud, semantilise tähenduseta, registreeritud tähise MAXELL osas, vaidlustaja ei saa nõuda ainuõigust kaupu otseselt kirjeldavate sõnaliste elementide nagu maxi-cell suhtes. Mõõnab ju vaidlustajagi, et kaubamärk on loodud kirjeldavate sõnade kombinatsiooni "maximum capacity dry cell" lühendamise teel. On ilmne, et vaidlustaja kaubamärgi ainuõigus ei laiene nimetatud kirjeldavatele elementidele kui niisugustele.
31. Mittekaitstavateks kaubamärgi osadeks saab määrata vaid neid elemente, mis ei ole olemuslikult eristusvõimelised ja mis vastavalt KaMS § 12 lg 5 ei riku teiste isikute õigusi. Kaubamärgi MAXICELL sõnaline osa kuulub just selliste, st olemuslikult eristusvõimetute tähiste hulka, mis seetõttu moodustab kaubamärgi mittekaitstava osa. KaMS § 16 lg 1 p 2 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigus keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupu või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatutest tähistest ja andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tähistusi. KaMS § 16 lg 1 p 3 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigus keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides tähiseid ja andmeid, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. KaMS § 16 lg 1 p 5 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teisel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi.
32. Kaubamärgid MAXELL ja MAXICELL + kuju tervikuna, arvesse võttes, et kaubamärgi MAXICELL + kuju sõnalise osa ning patareikujutis eraldi moodustavad kaubamärgi mittekaitstava osa, ei ole äravahetamiseni sarnased, ega assotsieeru. MAXELL on kujundkaubamärk, mille kujundusliku osa moodustab sõnalise osa stiliseeritud kirjapilt, MAXICELL + kuju on värviline kujundkaubamärk, mille sõnaline osa on stiililt täiesti erinev kaubamärgist MAXELL. Lisaks on MAXICELL + kuju värviline kaubamärk, mis muudab vaidlusalused kaubamärgid tervikuna täiesti erinevaks.
33. Eeltoodust lähtuvalt palus taotleja vaidlustusavaldust mitte rahuldada.
34. Seisukohtadele on lisatud materjalid 23 lehel (väljavõtted Patendiameti ja OHIMi CTM andmebaasidest sõna „maxi-“ kasutamise kohta kaubamärkide koosseisus, väljavõte The Merriam Webster Dictionary´st, lisaks väljavõtted internetist sõnade „minicell” ja „maxicell” esinemise kohta).
35. 23.03.2007 esitas vaidlustaja komisjonile taotluse, milles palus taotlejalt välja nõuda taotleja 19.03.2007 vastuses viidatud kirjavahetusele Patendiametiga, mis puudutab mittekaitstavat osa sõnale MAXICELL.
36. 14.05.2007 esitas taotleja koopiad tema ja Patendiameti vahelisest kirjavahetusest.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

37. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 18.04.2008. Lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja varasemalt esitatud põhjenduste juurde paludes vaidlustusavalduse rahuldada.

38. Täiendavalt märkis vaidlustaja alljärgnevat.
39. Asjaolu, et taotleja oma 21.09.2005 kirjas palus Patendiametid kitsendada kaupade loetelu eesmärgiga vältida konflikti varasemate kaubamärkidega ning palus samuti lugeda sõna MAXICELL kaubamärgi mittekaitstava osaks, tuleb vastavalt kaubamärgimääruse § 20 lg 6 tähenduses pidada registreerimistaotluse täiendamiseks.
40. Patendiamet 28.09.2005 otsuses ei märkinud sõna MAXICELL mittekaitstava osaks. Sellest tuleb järeldada, et Patendiamet leidis sõna MAXICELL olevat eristusvõimelise ning seega ei märkinud seda mittekaitstava kaubamärgi MAXICELL + kuju osaks. Kuna taotleja ei vaidlustanud Patendiameti 28.09.2005 kaubamärgi MAXICELL+ kuju registreerimise otsust (kus mittekaitstavat osa ei olnud märgitud), nõustus ta seega laiema kaubamärgi kaitse ulatusega, mis sisaldab kaitset muuhulgas eristusvõimelisele sõnale MAXICELL.
41. Taotleja viide KaMS § 38 lg-le 3, mis sätestab, et kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis KaMS § 9 lg 3 kohaselt loetakse kaubamärgi mittekaitstava osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, ei märgi Patendiamet mittekaitstava osa kaubamärgi registreerimise otsusesse, ning kuna Patendiamet taotleja esitatud palvele mittekaitstava osa kohta vastuväiteid ei esitanud, ei pidanud taotleja vajalikuks vaidlustada väljastatud otsust, asudes seisukohale, et ka mittekaitstava osa otsusele kandmiseta ei teki kahtlusi „kaubamärgiomaniku ainuõiguse ulatuse suhtes” ja selle tõlgendamine on väär. KaMS § 38 lg 3 on mõeldud sellistele juhtumitele, kus taotleja ei esita kaubamärgimääruse § 20 lg 6 kohaselt soovi määrata kaubamärgi koosseisus mittekaitstavaid osi ja Patendiamet otsustab *ex officio*, kas kaubamärgi koosseisus esineb tähis, mida peab määrama mittekaitstava osaks ja kas see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes ning seega ei vaja märkimist registreerimise otsusesse.

Taotleja lõplikud seisukohad

42. Taotleja ei ole lõplikke seisukohti esitanud.

Lõppmenetluse alustamine

43. Komisjon alustas lõppmenetlust 23.07.2009.

II Komisjoni seisukohad ja otsus

44. Komisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
45. Käesolevas vaidluses on põhiküsimusteks, kas kaubamärk MAXICELL + kuju on äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga MAXELL KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt.
46. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
47. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad/teenused on identsed või samaliigilised ja et puudub vastandatud kaubamärgi omaniku kirjalik luba.
48. Kõnealused kaubamärgid ei ole identsed. Vaidlus on seega täpsemalt selles, kas taotletav kaubamärk on nii sarnane vastandatud kaubamärgiga, et esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus tarbija poolt, sealhulgas taotletava kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
49. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt

üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures ei ole olulised mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikut ka valikut. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et antud juhul on võimalik kaubamärkide otsene assotsieerumine (tarbija vahetab omavahel kaubamärgid MAXELL ning MAXICELL + kuju ära) või ka kaudne assotsieerumine (tarbija peab kaubamärki MAXICELL + kuju vaidlustajale kuuluvaks tähiseks).

50. Äravahtamise tõenäosuse hindamine, nii visuaalse, foneetilise kui ka kontseptuaalse sarnasuse osas peab põhinema nende poolt tekitataval üldmuljel, pidades eriti silmas nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Keskmise tarbija tajub tähist tavaliselt kogumis ning ei asu analüüsima selle erinevaid detaile.
51. Kaubamärke tuleb vaadelda, kui tervikuid. Samas kooskõlas Euroopa Kohtu seisukohtadega on kaubamärkide assotsieerumisel oluline tuvastada ka kaubamärkide domineerivad ning eristavad elemendid, milliseks antud juhul on ennekõike sõnad MAXELL ning MAXICELL.
52. Kaubamärkide assotsieerimine põhineb alljärgneval märkide, kui tervikute analüüsil.
- a) Visuaalne võrdlus.



Mõlema kaubamärgi oluliseks osaks on nende sõnalised elemendid MAXELL ning MAXICELL. MAXELL sõna on ka stiliseeritud, kuid see stiliseering ei ole domineeriv märgi sõnalise osa üle. Kaubamärk MAXICELL+kuju sisaldab ka patarei kujutist, kuid see on vaadeldavaid kaupu kirjeldav (nagu ka taotleja oma seisukohtades kinnitas) ning seetõttu vähese eristusvõimega märgi osa. Sõna MAXICELL on ka stiliseeritud, kuid ka siin ei ole stiliseering domineeriv sõnalise osa üle.

Visuaalselt on sõnad MAXELL ning MAXICELL äravahtamiseni sarnased. Nende algusosa MAX- on identne ning identne on ka märkide lõpuosa –ELL.

Märkide algusosale koondub tarbija kõige suurem tähelepanu, kuid samas võib märgi lõpuosa pidada jällegi eristusvõime poolest olulisemaks, kui märkide keskosas. Antud juhul on sõnade MAXELL ning MAXICELL erinevus aga ainult märkide keskosas, kus taotleja kaubamärgile on lisatud tähed –IC–.

Märkide algusosa MAX- on visuaalselt tugeva eristusvõimega ka seetõttu, et täht X mõjub mõlemas sõnas silmatorkavalt. Seda rõhutab ka vaidlustatud kaubamärgis tähe X eriline kujundus.

Märkide lõpuosa on aga silmatorkav tänu topelt L tähele sõnade lõpus. Sellised domineerivad identsed elemendid sõnades püüavad tarbija tähelepanu ning vähendavad märkide erinevate elementide mõju, mis lõpptulemusena suurendab märkide äravahtamise ohtu.

Tähtede arv küll erineb (6 tähte vs 8 tähte), kuid tegemist ei ole lühikeste sõnadega, mistõttu sõnade pikkus ei ole visuaalselt niivõrd oluline, arvestades eriti asjaolu, et erinevus esineb märkide keskel.

Kuna märkide identsed osad asetsevad just kaubamärkide algusosades ning lõpus, siis jäävad märkide keskosas esinevad erinevused tarbijale märkamatuks. Seda eriti arvestades asjaolu, et tarbija ei näe üldjuhul kaubamärke üheaegselt.

b) Foneetiline võrdlus.

Märkide foneetiliselt võrreldavad osad on sõnad MAXELL ja MAXICELL, mis häälduvad vastavalt [maksell] ja [maksisell], mis on identsed alguses ning lõpus ning kus ainus erinevus esineb märkide keskosas [is].

c) Semantiline võrdlus.

Mõlemal sõnal semantiline tähendus puudub, kuid seevastu mõlema sõna alghäälikud seostuvad sõnaga MAXIMUM (tõlkes maksimaalne).

53. Täiendavalt märgib komisjon, et peab sõna MAXICELL kaubamärgi eristusvõimeliseks osaks. Nimelt saab kaubamärgi mitteeristusvõimelisteks osadeks lugeda vaid neid elemente, mis vastavalt KaMS § 12 lg 5 ei vähenda kaubamärgi eristatavust ning kui see ei riku teiste isikute õigusi. Kui sõna MAXICELL oleks eristusvõimetu, siis selle lugemine mittekaitstavaks osaks vähendaks oluliselt kaubamärgi MAXICELL + kuju eristusvõimet ja seega oleks vastuolus KaMS § 12 lg 5. Patarei kujutis kaupade “elektripatareid ja galvaanielemendid” osas on kauba omadusele viitav tähis ning seetõttu eristusvõimetu. Kui võtta ära taotleja kaubamärgist ära lisaks sõna MAXICELL (mida tinglikult selle sõna mittekaitstavaks osaks lugemine tähendab) ei jää märgile alles ühtegi eristusvõimelist elementi. Taolise märgi registreerimisest tuleks keelduda KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel, sest kaubamärk tervikuna ei ole enam kui eristusvõimete elementide summa. Tuleb arvestada ka, et sõna MAXICELL võimalik tähendus „maksimaalselt mahukas element” vms ei pruugi olla Eesti tarbijale arusaadav ning seda ei tajuta kirjeldava või eristusvõimetusena.

54. Tuginedes ülalmainitule kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 3, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi MAXICELL + kuju (registreerimistaotlus nr M200401553) registreerimine klassis 9 ASBaterijas, SIA ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Hallika

T. Kalmet

R. Laaneots